Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.12.2010 – Rubistein ja L'Oréal vastaan SMHV – Allergan (BOTOLIST ja BOTOCYL)

(yhdistetyt asiat T-345/08 ja T-357/08)

(Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyt sanamerkit BOTOLIST ja BOTOCYL – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit ja sanamerkit BOTOX – Suhteellinen hylkäysperuste – Maineelle aiheutuva vahinko – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen N:o 40/94 73 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artikla))

1. *Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Tavaramerkiksi rekisteröiminen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan vastaisesti (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)) (ks. 40, 64, 79 ja 88 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytys – Tavaramerkkien välinen yhteys – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta) (ks. 65 ja 66 kohta)*

3. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Todisteet, jotka haltijan on esitettävä – Tuleva muu kuin hypoteettinen vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitan aiheuttamisesta (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta) (ks. 82 kohta)*

4. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutettu haitta – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta) (ks. 83–85 kohta)*

5. *Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Päätösten perustelut – Tarkoitus (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 73 artikla) (ks. 92 kohta)*

Aihe

Asiassa T-345/08 kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.5.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 863/2007-1), joka koskee Allergan, Inc:n ja Helena Rubinstein SNC:n välistä mitättömyysmenettelyä, ja asiassa T-357/08 kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.6.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 865/2007-1), joka koskee Allergan, Inc:n ja L'Oréal SA:n välistä mitättömyysmenettelyä

Asian tiedot

Rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit, joiden mitättömäksi julistamista on haettu:	Yhteisön sanamerkki BOTOLIST luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten ja yhteisön sanamerkki BOTOCYL luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten – yhteisön tavaramerkit nro 2686392 ja nro 2782282
Yhteisön tavaramerkkien haltijat:	Helena Rubinstein SNC ja L'Oréal SA

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekijä:	Allergan, Inc.
Mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekijän tavaramerkki:	Sanaosan BOTOX sisältävä yhteisön kuviomerkki nro 2015832 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanaosan BOTOX sisältävä yhteisön kuviomerkki nro 2575371 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; sanaosan BOTOX sisältävä yhteisön kuviomerkki nro 1923986 luokkiin 5 ja 16 kuuluvia tavaroita varten; sanaosan BOTOX sisältävä yhteisön sanamerkki nro 1999481 luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten; useita sanaosan BOTOX sisältäviä kansallisia tavaramerkkejä
Mitättömyysosaston ratkaisu:	Mitättömäksi julistamista koskevien hakemusten hylkääminen
Valituslautakunnan ratkaisu:	Mitättömyysosaston päätöksien kumoaminen

Ratkaisu

1) Kanteet hylätään.

2) Helena Rubinstein SNC velvoitetaan korvaamaan asian T-345/08 oikeudenkäyntikulut.

3) L'Oréal SA velvoitetaan korvaamaan asian T-357/08 oikeudenkäyntikulut.